

INTERNATIONAL COOPERATION TREATY

From the INTERNATIONAL BUREAU

PCT

NOTIFICATION OF ELECTION

(PCT Rule 61.2)

To:

Assistant Commissioner for Patents
United States Patent and Trademark
Office
Box PCT
Washington, D.C.20231
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

in its capacity as elected Office

Date of mailing (day/month/year)

09 March 2000 (09.03.00)

International application No.

PCT/DE99/02075

Applicant's or agent's file reference

GR 98P2220P

International filing date (day/month/year)

05 July 1999 (05.07.99)

Priority date (day/month/year)

31 July 1998 (31.07.98)

Applicant

FLEISCHER, Karl et al

1. The designated Office is hereby notified of its election made:



in the demand filed with the International Preliminary Examining Authority on:

20 January 2000 (20.01.00)



in a notice effecting later election filed with the International Bureau on:

2. The election ☒ was



was not

made before the expiration of 19 months from the priority date or, where Rule 32 applies, within the time limit under Rule 32.2(b).

The International Bureau of WIPO
34, chemin des Colombettes
1211 Geneva 20, Switzerland

Facsimile No.: (41-22) 740.14.35

Authorized officer

Kiwa Mpay

Telephone No.: (41-22) 338.83.38

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT
AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

PCT

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts GR 98P2220P	WEITERES VORGEHEN siehe Mitteilung über die Übermittlung des internationalen Recherchenberichts (Formblatt PCT/ISA/220) sowie, soweit zutreffend, nachstehender Punkt 5	
Internationales Aktenzeichen PCT/DE 99/ 02075	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 05/07/1999	(Frühestes) Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) 31/07/1998
Anmelder SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT et al.		

Dieser internationale Recherchenbericht wurde von der Internationalen Recherchenbehörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 18 übermittelt. Eine Kopie wird dem Internationalen Büro übermittelt.

Dieser internationale Recherchenbericht umfaßt insgesamt 3 Blätter.



Darüber hinaus liegt ihm jeweils eine Kopie der in diesem Bericht genannten Unterlagen zum Stand der Technik bei.

1. Grundlage des Berichts

a. Hinsichtlich der **Sprache** ist die internationale Recherche auf der Grundlage der internationalen Anmeldung in der Sprache durchgeführt worden, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.



Die internationale Recherche ist auf der Grundlage einer bei der Behörde eingereichten Übersetzung der internationalen Anmeldung (Regel 23.1 b)) durchgeführt worden.

b. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz** ist die internationale Recherche auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das



in der internationalen Anmeldung in Schriftlicher Form enthalten ist.



zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.



bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.



bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.



Die Erklärung, daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.



Die Erklärung, daß die in computerlesbarer Form erfaßten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.

2. ☐ Bestimmte Ansprüche haben sich als nicht recherchierbar erwiesen (siehe Feld I).

3. ☐ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung (siehe Feld II).

4. Hinsichtlich der Bezeichnung der Erfindung



wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt.



wurde der Wortlaut von der Behörde wie folgt festgesetzt:

5. Hinsichtlich der Zusammenfassung



wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt.



wurde der Wortlaut nach Regel 38.2b) in der in Feld III angegebenen Fassung von der Behörde festgesetzt. Der Anmelder kann der Behörde innerhalb eines Monats nach dem Datum der Absendung dieses internationalen Recherchenberichts eine Stellungnahme vorlegen.

6. Folgende Abbildung der **Zeichnungen** ist mit der Zusammenfassung zu veröffentlichen: Abb. Nr. 1A, 1B



wie vom Anmelder vorgeschlagen



keine der Abb.



weil der Anmelder selbst keine Abbildung vorgeschlagen hat.



weil diese Abbildung die Erfindung besser kennzeichnet.

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
IPK 7 H04M1/247 G06F3/023

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)
IPK 7 H04Q H04M G06F

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	US 5 633 484 A (SPITULNIK DAVID B ET AL) 27. Mai 1997 (1997-05-27) Zusammenfassung; Abbildung 1 Spalte 10, Zeile 5-22; Abbildungen 14-16 Spalte 11, Zeile 48 -Spalte 12, Zeile 9	1,6
A	---	2,3,7, 13,14
A	EP 0 496 492 A (SONY CORP) 29. Juli 1992 (1992-07-29) Seite 2, Zeile 1-7 Seite 1, Zeile 30-42; Abbildung 3 Anspruch 1	1,6
A	EP 0 680 189 A (AT & T CORP) 2. November 1995 (1995-11-02) Zusammenfassung Seite 3, Zeile 50 -Seite 4, Zeile 6 ---	1,6
	--- -/-	



Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen



Siehe Anhang Patentfamilie

° Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

"E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

"Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

"&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

29. Dezember 1999

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

13/01/2000

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

de Biolley, L

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	WO 94 29786 A (SOFTWARE PUBLISHING CORP) 22. Dezember 1994 (1994-12-22) Zusammenfassung; Abbildung 3 -----	1,6

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/DE 99/02075

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
US 5633484	A	27-05-1997	CA 2165278 A,C CN 1132874 A DE 19548393 A ES 2112198 A FR 2729038 A GB 2296584 A,B IT RM950854 A JP 8255033 A US 5814798 A	30-06-1996 09-10-1996 11-07-1996 16-03-1998 05-07-1996 03-07-1996 01-07-1996 01-10-1996 29-09-1998
EP 0496492	A	29-07-1992	JP 5041894 A DE 69204856 D DE 69204856 T US 5566271 A	19-02-1993 26-10-1995 14-03-1996 15-10-1996
EP 0680189	A	02-11-1995	US 5606597 A CA 2145574 A JP 7312636 A	25-02-1997 26-10-1995 28-11-1995
WO 9429786	A	22-12-1994	NONE	

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

PCT

REC'D 27 OCT 2000

WIPO PCT

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts GR 98P2220P	WEITERES VORGEHEN siehe Mitteilung über die Übersendung des internationalen vorläufigen Prüfungsbericht (Formblatt PCT/IPEA/416)	
Internationales Aktenzeichen PCT/DE99/02075	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 05/07/1999	Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) 31/07/1998
Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK H04M1/247		
Anmelder SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT et al.		



- Dieser internationale vorläufige Prüfungsbericht wurde von der mit der internationale vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt.
- Dieser BERICHT umfaßt insgesamt 7 Blätter einschließlich dieses Deckblatts.

☐ Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich um Blätter mit Beschreibungen, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit vor dieser Behörde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT).

 Diese Anlagen umfassen insgesamt Blätter.

3. Dieser Bericht enthält Angaben zu folgenden Punkten:

- I ☒ Grundlage des Berichts
- II ☐ Priorität
- III ☐ Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
- IV ☐ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
- V ☒ Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderische Tätigkeit und der gewerbliche Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
- VI ☐ Bestimmte angeführte Unterlagen
- VII ☒ Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung
- VIII ☒ Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Datum der Einreichung des Antrags 20/01/2000	Datum der Fertigstellung dieses Berichts 25.10.2000
Name und Postanschrift der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde:  Europäisches Patentamt D-80298 München Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d Fax: +49 89 2399 - 4465	Bevollmächtigter Bediensteter Reeck, G Tel. Nr. +49 89 2399 7308 

I. Grundlage des Berichts

1. Dieser Bericht wurde erstellt auf der Grundlage (*Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigelegt, weil sie keine Änderungen enthalten.*):

Beschreibung, Seiten:

1-12 ursprüngliche Fassung

Patentansprüche, Nr.:

1-17 ursprüngliche Fassung

Zeichnungen, Blätter:

1/8-8/8 ursprüngliche Fassung

2. Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:

- ☐ Beschreibung, Seiten:
☐ Ansprüche, Nr.:
☐ Zeichnungen, Blatt:

3. ☐ Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)):

4. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:

V. Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Feststellung

Neuheit (N)	Ja: Ansprüche	
	Nein: Ansprüche	1-17
Erfinderische Tätigkeit (ET)	Ja: Ansprüche	
	Nein: Ansprüche	1-17
Gewerbliche Anwendbarkeit (GA)	Ja: Ansprüche	1-17
	Nein: Ansprüche	

2. Unterlagen und Erklärungen

siehe Beiblatt

VII. Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung

Es wurde festgestellt, daß die internationale Anmeldung nach Form oder Inhalt folgende Mängel aufweist:

siehe Beiblatt

VIII. Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Zur Klarheit der Patentansprüche, der Beschreibung und der Zeichnungen oder zu der Frage, ob die Ansprüche in vollem Umfang durch die Beschreibung gestützt werden, ist folgendes zu bemerken:

siehe Beiblatt

Zu Punkt V

Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Eine Prüfung der **Ansprüche 1 - 17** in Bezug auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit ist nur schwer durchführbar, da viele Einwände bzgl. der Klarheit der Anmeldung erhoben werden müssen, siehe hierzu auch Punkt VIII unten.
Soweit der Gegenstand der vorliegenden Ansprüche unter Zuhilfenahme der Beschreibung verstanden werden kann, werden einige generelle Feststellungen hinsichtlich Neuheit und erfinderischer Tätigkeit weiter unten aufgeführt.

2. Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen:

D1: US-A-5 633 484 (SPITULNIK DAVID B ET AL) 27. Mai 1997 (1997-05-27)

D2: EP-A-0 496 492 (SONY CORP) 29. Juli 1992 (1992-07-29)

D3: EP-A-0 680 189 (AT & T CORP) 2. November 1995 (1995-11-02)

- 2.1 Es ist allgemein bekannt, daß die Einstellung von Betriebsparametern eines Telekommunikations-Endgeräts durch Eingabe entsprechender Codes erfolgen kann (wie z.B. in der Beschreibung der vorliegenden Anmeldung schon ursprünglich anerkannt).

- 2.2 Auf der Suche nach einer möglichst einfachen Inbetriebnahme eines solchen Telekommunikations-Endgeräts und der benutzerfreundlichen Einstellung seiner verschiedenen Betriebsparameter, würde der Fachmann zum Dokument D1 gelangen, welches ein Gerät und ein Verfahren offenbart, um persönliche Einstellungen an diesem Gerät in einer einfachen Weise auszuwählen und zu verwalten (Spalte 1, Zeilen 10-11: devices and associated methods for selecting and managing personal attributes).

Insbesondere offenbart D1 ein Ausführungsbeispiel eines solchen Telekommunikations-Endgeräts als "application device" in Form eines "Cellular Telephone" (Fig. 8 und Spalte 5, Zeile 6 - Spalte 6, Zeile 15) und ein Verfahren, um bevorzugte persönliche Einstellungen an diesem "application device" durchzuführen (Fig. 14-16 und Spalte 10, Zeile 5 - Spalte 12, Zeile 9).

- 2.3 Aus der Lehre von D1 ergibt sich ein hierarchisch aufgebautes Verfahren aus Abfragen und, z.T. vorgegebenen, Eingabemöglichkeiten ("prompts"; "device initiated dialog"; "subsequent interactions") unter Einbeziehung des "application device", um dessen Betriebsparameter benutzerfreundlich einzugeben und dieses in Betrieb zu nehmen. Hierdurch würde der Fachmann offensichtlich zur gleichen Lösung des technischen Problems gelangen, wie sie auch in der vorliegenden Anmeldung vorgeschlagen wird.
- 2.4 Daher sind alle wesentlichen Merkmale der **Ansprüche 1 - 17** von D1 und dem allgemeinen Wissen des Fachmannes nahegelegt, und somit beruht der Gegenstand der Ansprüche 1 - 17 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit und erfüllt damit nicht das in Artikel 33(3) PCT genannte Erfordernis.
3. Weitere Merkmale aus der Beschreibung sind auch dem allgemeinen Wissen des Fachmannes zuzuordnen oder aus den zitierten Dokumenten D1, D2 oder D3 zu entnehmen.

Zu Punkt VII

Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung

1. Die aus D1 in Verbindung miteinander bekannten Merkmale sind nicht in den Oberbegriff der unabhängigen Ansprüche aufgenommen worden (Regel 6.3(b) PCT).
2. In der Beschreibung sind die Dokumente D1, D2 und D3 nicht genannt; der darin enthaltene einschlägige Stand der Technik ist somit nicht gewürdigt. Daher sind die Erfordernisse der Regel 5.1(a)(iii) PCT nicht erfüllt.
3. In der Beschreibung wird auf Fig. 1a und 1b bzw. Fig. 2a - 2c referenziert, wohingegen die Zeichnungen Fig. 1a - 1c bzw. Fig. 2a - 2d enthalten. Hierdurch kommt es zu einer Inkonsistenz zwischen Beschreibung und Zeichnungen und die Erfordernisse der Regel 5.1(a)(iv) und (v) PCT werden nicht erfüllt.

Zu Punkt VIII

Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

1. Die unabhängigen Ansprüche beziehen sich auf ein Merkmal, das durch den Ausdruck "automatischer Eingabeassistent" definiert wird. Die Beschreibung verleiht diesem Ausdruck eine besondere Bedeutung bei der Lösung des technischen Problems durch eine ausdrückliche Definition (siehe insbesondere Seite 5, Zeile 29 - Seite 6, Zeile 5 und Seite 6, Zeile 20 - Seite 9, Zeile 30). Diese besondere Bedeutung wird jedoch aus dem Wortlaut der Ansprüche heraus nicht deutlich (PCT Richtlinien III-4.2), da die für die ausdrückliche Definition des automatischen Eingabeassistenten notwendigen Merkmale nicht in die unabhängigen Ansprüche aufgenommen worden sind.

2. Aus der Beschreibung auf Seite 4, Zeile 31 - Seite 10, Zeile 9 und der Figur 3 geht hervor, daß für die Definition eines Telekommunikations-Endgeräts gemäß der vorliegenden Erfindung die folgenden Merkmale wesentlich sind:
 - (1) Eingabemittel zum Einstellen von Betriebsparametern, wobei die Eingabemittel mit Tasten versehen sind;
 - (2) Steuermittel, bestehend aus:
 - (21) einer zentralen Steuereinheit und
 - (22) einem automatischen Eingabeassistenten in Form einer Steuer- Software, welcher derart ausgestaltet ist, daß
 - (221) er die Einstellung von Betriebsparametern durch ein hierarchisches System von Eingabe- und Auswahlmasken unterstützt, und
 - (222) er automatisch beim Anschluß an eine Stromversorgung aktiviert wird, und
 - (223) er Anzeigenfelder den Tasten der Eingabemittel zuordnet, und
 - (224) er automatisch nach bestimmter Zeit ohne Eingabe oder alternativ durch "Not-Reset" verlassen wird;
 - (3) ein Lautsprecher;
 - (4) ein Mikrofon;
 - (5) ein Display;

(6) ein Speicher für die Betriebsparameter, in dem die getätigten Einstellungen gespeichert werden,
und die entsprechenden Verbindungen dieser Merkmale.

Diese Merkmale sind als wesentliche Merkmale der Erfindung zu betrachten (PCT Richtlinien III-4.3 und III-4.4), denn sie werden in der Beschreibung als notwendig für die Lösung der technischen Aufgabe dargestellt.

Das gleiche gilt für die Definition des Verfahrens zum Inbetriebsetzen dieses Telekommunikations-Endgeräts gemäß der vorliegenden Erfindung.

- 2.1 Der **Anspruch 1** enthält nicht die Merkmale (2), (21), (221), (222), (223), (224), (3), (4), (5) und (6);
der unabhängige **Anspruch 6** enthält nicht die Merkmale (21), (22), (221), (222), (223), (224), (3), (4), (5) und (6).
- 2.2 Daher entsprechen die **Ansprüche 1 und 6** nicht dem Erfordernis des Artikels 6 PCT in Verbindung mit Regel 6.3 b) PCT, daß jeder unabhängige Anspruch alle technischen Merkmale enthalten muß, die für die Definition der Erfindung wesentlich sind.
3. Einige der Merkmale in den **Vorrichtungsansprüchen 6** ("mit Hilfe eines automatischen Eingabeassistenten") und **7** ("...wobei...zur Einstellung...aufgefordert wird.") beziehen sich auf ein Verfahren zur Verwendung der Vorrichtung und nicht auf die Definition der Vorrichtung anhand ihrer strukturellen Merkmale. Die beabsichtigten Einschränkungen gehen daher im Widerspruch zu den Erfordernissen des Artikels 6 PCT bzgl. der Kategorie (PCT Richtlinien III-4.1) nicht klar aus dem Anspruch hervor.